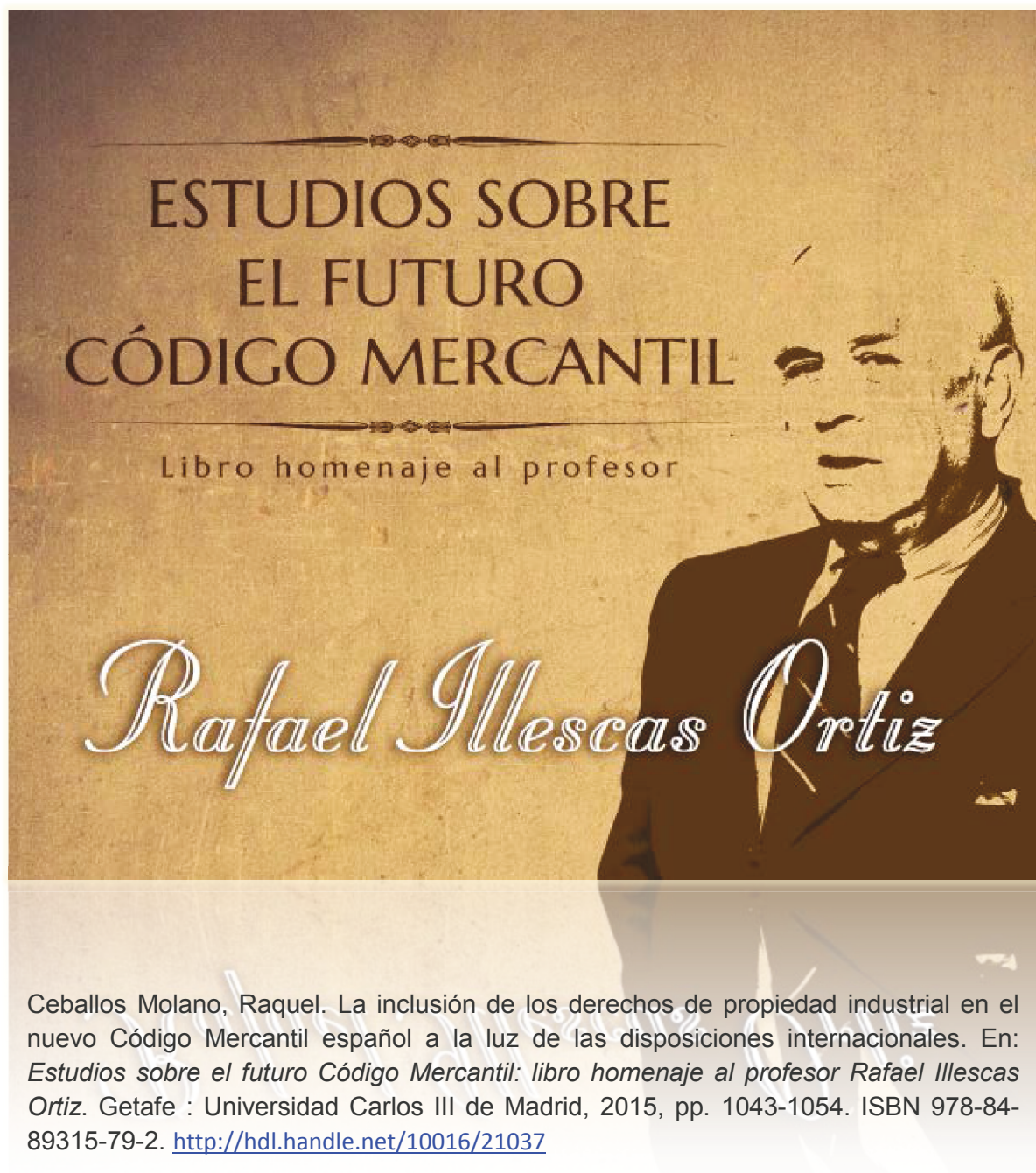




Universidad
Carlos III de Madrid

 **-Archivo**

Repositorio Institucional



Ceballos Molano, Raquel. La inclusión de los derechos de propiedad industrial en el nuevo Código Mercantil español a la luz de las disposiciones internacionales. En: *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1043-1054. ISBN 978-84-89315-79-2. <http://hdl.handle.net/10016/21037>

Obra completa disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/20763>



Este documento se puede utilizar bajo los términos de la licencia Creative Commons [Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

LA INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL NUEVO CÓDIGO MERCANTIL ESPAÑOL A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES

RAQUEL CEBALLOS MOLANO*

Resumen

El Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publicó el Código de Comercio, será reemplazado por el nuevo Código Mercantil., El Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, aprobado. En el presente artículo nos circunscribiremos a analizar la integración de normas de propiedad industrial, su armonización y modernización, y si se unifican en un solo cuerpo las normas especiales que se han promulgado hasta el momento, pues la nueva regulación tiene por objetivo que el Estado español sea competitivo, prevaleciendo la unidad del mercado prevista en la Constitución y garantizar seguridad jurídica a todos los operadores económicos en materia mercantil.

Contenido

1. Introducción. – 2. Armonización del derecho internacional de propiedad industrial. 3. – La reforma que pretende el código mercantil respecto de los derechos de propiedad industrial. – 3.1. Principales aspectos de la nueva propuesta del código mercantil. – 4. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El nuevo Derecho mercantil español, requiere recoger en su propio estatuto las dispersas normas de protección de la propiedad industrial atendiendo a las realidades de un mercado único en el territorio español. Por tanto, a partir de la Orden del 7 de noviembre de 2006, auspiciada por el Ministerio de Justicia del Gobierno español se encargó a la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, elaborar la propuesta de un nuevo Código mercantil, que sustituya al Código de Comercio de 1.885 vigente. La propuesta normativa fue presentada en 2013¹, por lo que se justifica el estudio de los diversos aspectos que vendría a armonizar y modernizar la nueva regulación, y dentro de estos, es de nuestro interés conocer el

*Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Doctora en Derecho General de la Universidad Carlos III de Madrid- España. Especialista en Negociación y Contratación Internacional de la Universidad del Valle. Docente de carrera Universidad del Valle, Cali-Colombia y actual Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones en la Facultad de Ciencias de la Administración.

¹ Documento de propuesta de reforma, en Revista de Justicia, NIPO: 051.13.020, 2013, MINISTERIO DE JUSTICIA Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD. *Anteproyecto de ley del Código Mercantil*. En www.mjusticia.gob.es, (consultado por última vez el 23 de diciembre de 2014).

ámbito de protección de los *derechos de propiedad industrial*, a la luz de las disposiciones comunitarias europeas y otros instrumentos internacionales derivados de los acuerdos de la OMC y la OMPI que hacen parte del ordenamiento jurídico español, y como se integran en la propuesta previa a su promulgación.

Este artículo pretende plantear una reflexión sobre el tema de los derechos de la propiedad industrial y su manejo en el nuevo código mercantil español, ubicado en el libro tercero. Forma de propiedad que hasta la presente había sido manejada por leyes especiales que no estaban incluidas en el código de comercio de 1885. Razón por la cual su inclusión es novedosa, toda vez que esta institución jurídica ya no se trata al margen del Código de Comercio por considerarla un conjunto de normas vinculadas a la competencia y su regulación por el derecho económico estatal.

La propiedad industrial, en el derecho mercantil es una forma de propiedad privada, producto del espíritu humano² que recae sobre bienes inmateriales con un alto grado de novedad e inventiva, es decir, que deben tener una aplicación industrial para resolver problemas de la técnica y, aunque no tengan una forma deben ser el resultado de un proceso productivo. El Estado reconoce títulos de propiedad industrial (a su dueño) sobre un producto o procedimiento tecnológico mediante la patente de invención, los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, los certificados de adición, los modelos de utilidad nuevos, o un perfeccionamiento o mejora del mismo, susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales, los diseños industriales registrados (modelo y dibujo industrial), topografías de semiconductores, un signo distintivo de un producto, como marcas y nombres comerciales registrados, también se reconoce títulos sobre obtentores vegetales y, le otorga un monopolio de explotación, al tiempo que le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones para mantener vigente los derechos económicos que se derivan como es el pago de tasas de renovación por la explotar la invención o utilización de un derecho de propiedad industrial

Considerando, que la protección de la propiedad industrial como una forma de propiedad intelectual en general, amplía las fronteras de la ciencia y la tecnología, porque desarrolla innovaciones para el mercado, deben ser protegidas, en forma de monopolio temporal, ya a través de patentes, cuando recae en productos o procesos, diseños industriales³, o derivados del registro cuando corresponde a signos distintivos sobre marcas o indicaciones geográficas⁴, denominaciones de origen⁵, o topografías de

² Como lo expresa en su obra BERCOVITZ, A, "*Tendencias actuales en la propiedad intelectual*" [Citado: 25 de mayo de 2011]. En: <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1376/6.pdf>, Manual de propiedad intelectual, Valencia, Tirant Lo Blanch, España, 2006, pp.52,53, (consultado por última vez el 15 de septiembre de 2014).

³ Comprende una amplia gama de productos industriales y artesanales, como instrumentos técnicos y médicos, joyas, relojes, lámparas, juguetes, electrodomésticos, estructuras arquitectónicas, textiles, estampados y cualquier artículo de lujo o consumo que sea susceptible de ser una invención o una creación industrial.

⁴ Es un signo distintivo que se otorga a un producto que tiene un origen geográfico concreto y poseen cualidades específicas de ese lugar de origen. Su reputación se basa en las cualidades derivadas de su lugar de producción en los que influyen factores como el clima, el suelo, las temperaturas, niveles de salinidad o no, u otras condiciones, particularmente en los sectores agrícolas, aunque también se aplica a productos elaborados con métodos tradicionales de fabricación, y no agrícolas, caso de los relojes suizos.

semiconductores, que inefablemente, para su conocimiento o transferencia tecnológica requieren de un marco estable y armonizado que garantice los derechos económicos, cuando estos entran en el tráfico mercantil.

La propiedad industrial ha cobrada gran importancia, como un forma de propiedad privada, de naturaleza incorporal y de contenido patrimonial, por eso se ha convertido en un objetivo del derecho internacional para el desarrollo del derecho de la competencia en los diversos países según sea su vocación internacional⁶. Por eso, para algunos autores, la relación que existe entre el nivel de desarrollo y el papel que pueden jugar en dicho país cada uno de los derechos de propiedad industrial, está fuertemente condicionada por la relación que hay entre la dimensión de la empresa y la propiedad industrial. Y al respecto de esta última relación debe apuntarse que los derechos de propiedad industrial no tienen el mismo significado para una empresa local o de ámbito nacional que para una empresa transnacional, que opera en la mayor parte de los mercados del mundo, pero si es claro que otorga privilegios⁷ monopolísticos.

En España, el actual código mercantil de 1885, regula precariamente los derechos de propiedad industrial en el Título II, que comprende el Capítulo I, a partir del artículo 539 al 579, lo relativo a las nuevas creaciones y en la Sección 1, las patentes de invención y sus modalidades, y en la Sección II, lo concerniente a los dibujos y modelos industriales, los que hacen parte de los bienes mercantiles y concede derechos exclusivos de monopolio sobre determinadas creaciones inmateriales cuando se hace el registro válidamente ante el Estado, por lo cual debió expedir leyes especiales para adaptar su ordenamiento a las nuevas exigencias del derecho de propiedad industrial.

Esta forma de propiedad, también se consagra en el Código Civil, en su artículo 10 numeral 4 que dice *"Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la Ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte"*, pero su verdadera regulación se hizo mediante un buen número de leyes especiales en materia de propiedad industrial, en temas que no previó el código a su promulgación en 1885, lo que hace que no respondiera a la realidad actual.

En concordancia con lo anterior, también existe un ámbito de protección que por España pertenecer a la Unión Europea debe de armonizarse entre el derecho interno y el comunitario. A continuación se incluye una matriz de las normas españolas que se expidieron conforme a las directrices de las directivas comunitarias con las que se ha regulado la institución de la propiedad industrial en España:

⁵ La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que denota una calidad específica exclusiva de ese medio geográfico. El concepto de indicación geográfica engloba el de denominación de origen, caso de los vinos de Rioja, o Ribera del Duero de España o el champagne de Francia.

⁶ Se puede afirmar sin exagerar que si hay comercio internacional, si hay compañías transnacionales, si hoy el comercio esta globalizado de modo que un mismo producto puede adquirirse en Madrid, Nicaragua, París, EEUU o en Honkong, es gracias al carácter internacional de la propiedad industrial.

⁷ PABÓN C, J.A. *De los privilegios a la propiedad intelectual*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, p. 23.

Cuadro 1. Legislación actual de propiedad industrial en España

Leyes vigentes	Reglamentación
<p>Patentes y Modelos. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.</p> <p>D. 2004/48/C.E de 29 de abril de 2004 de respeto a los derechos de propiedad intelectual</p>	<p>*Real Decreto 1123 de 1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.</p> <p>*Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación.</p> <p>*Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.</p> <p>*Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo.</p>
Signos Distintivos Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas.	
Diseños Industriales Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.	
<p>Topografías de semiconductores Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.</p> <p>Directiva 94/824/C.E, de 22 de diciembre, por la que se amplía con carácter permanente a los nacionales miembros de la Organización Mundial del Comercio</p> <p>Directiva 93/16/C.E, de 21 diciembre, por la que se amplía la protección jurídica de los productos semiconductores a personas de los EE.UU, y de determinados territorios.</p>	<p>*Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.</p> <p>*Real Decreto 2068/1993, de 26 de noviembre, por el que amplía con carácter provisional la protección jurídica de los productos semiconductores de personas de los EE.UU, y de determinados territorios.</p>
	<p>*Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.</p>
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.	<p>*Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.</p> <p>*Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la</p>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre.	ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
Ley 11/1986, de 20 de marzo.	*Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo.
Ley 19 de 2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.	

Fuente: Ceballos, 2014.

También se regula en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con la cual se modificó el código penal existente, normas referidas a los delitos atentatorios sobre la propiedad industrial, tipificándolo en los artículos 273 al 277, 287, 289, y 298 al 304, persiguiendo la piratería, y usurpación de derechos de propiedad intelectual en general y como política de estado en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, en sus artículos 57, 58 y 59 se regula la promoción de los derechos de propiedad industrial.

Es objetivo de este trabajo de investigación, analizar con espíritu crítico y responder a la pregunta, si el alcance de lo propuesto en la nueva codificación en materia de propiedad industrial, si en verdad permite concluir, que se integran las diversas disposiciones nacionales e internacionales y se moderniza el derecho de propiedad industrial en España.

Como metodología de esta investigación se ha efectuado un trabajo exploratorio y comparativo de la legislación en materia mercantil relativa a la propiedad industrial, contenida en las normas del Código de Comercio vigente, las leyes modificatorias, y disposiciones comunitarias e internacionales.

Seguido de un análisis de la propuesta de codificación presentado por la Comisión Segunda de Derecho Mercantil y algunos aportes de la doctrina existente sobre esta materia, obtenida a través de diversas bases de datos jurídicas online de instituciones españolas y europeas. Igualmente se ha consultado literatura de Derecho Mercantil español.

2. ARMONIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El origen de la protección a nivel internacional parte con la Convención de París para la protección de la propiedad industrial, aprobada en 1883, primer instrumento internacional de protección a esta forma de propiedad intelectual, rigió para 14 Estados. Es un instrumento internacional destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan la protección de sus obras en otros países mediante derechos de propiedad intelectual (patentes, invenciones, marcas, dibujos, diseños industriales) y como los

sostiene Castro García⁸, constituye el punto de partida del Derecho de la propiedad industrial, pues, antes de este instrumento cada país proveía a sus propios medios de protección⁹.

Pero en el contexto internacional moderno, el marco armonizado de propiedad intelectual, vino a darse mediante el Anexo¹⁰ 1C del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio –OMC-, quien como organismo rector de la política comercial mundial, conjuntamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI¹¹, aprobó nuevas directrices en esta materia que obligó a los Estados a adaptar en sus ordenamientos la rápida evolución que experimenta la propiedad intelectual, proponiendo nuevos métodos para agilizar el establecimiento de reglas y principios de observancia de derechos que deben estar armonizados a nivel internacional.

Así, uno de los principales acuerdos negociados en el marco de la OMC, es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido como el Acuerdo sobre los ADPIC, TRIPS en inglés) que empezó a regir el primero de enero de 1995, suscrito por la Unión Europea mediante, la Directiva 94/800/CE: Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994), con el cual se inició una nueva etapa en la protección y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, y se actualizó lo dispuesto, hacía más de 100 años, en los acuerdos primigenios de las Convenciones europeas de propiedad intelectual¹², que posteriormente la OMPI implementa con otros tratados internacionales, entre estos el Arreglo de Lisboa de 1958 que da a las indicaciones geográficas un alto nivel de protección, normativa muy sensible para los intereses de los productores españoles agroalimentarios.

La OMPI, en 1999, regula también la protección de las marcas notoriamente conocidas, licencias de marcas y la protección de las marcas en Internet (años 2000 y

⁸ CASTRO GARCÍA, J.D., *La propiedad Industrial*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, p. 38.

⁹ CHAPARRO BELTRÁN, FABIO y otros. *“Manual sobre la propiedad industrial”* Universidad nacional de Colombia y Colciencias. 1997.

¹⁰ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En www.wipo.int/treaties/es/agreement/trips/html, consultado por última vez el 14 de septiembre de 2014. La -OMPI- (creada en 1970) como organismo especializado de las Naciones Unidas, administra los diversos convenios o tratados en materia de propiedad intelectual, y entre sus funciones esta armonizar las legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual, facilitar la solución de controversias, promover el intercambio de información, prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de P.I. y fomentar el uso de tecnologías para el almacenamiento, acceso y utilización de la P.I.

¹¹ Los orígenes del interés regulatorio mundial, se remontan a 1883, en forma anecdótica se cita, que es el año en que Johannes Brahms componía su tercera sinfonía, Robert Louis Stevenson escribía *La isla del tesoro*, y John y Emily Roebling finalizaban la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. Recuperado el 15 de febrero de 2012 en <http://www.wipo.int/treaties/es/general/>

¹² El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su forma revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

2001), al igual que trabajó sobre tres nuevos temas: 1) acceso a los recursos genéticos, su conservación, preservación, gestión, utilización sostenible y distribución de los beneficios derivados de esos recursos; 2) protección de los conocimientos tradicionales, asociados o no con dichos recursos; y 3) la protección de las expresiones del folclore, completando el enfoque tradicional imperante en los países con insuficiencia de sus ordenamientos, que se basó en la suscripción de tratados o convenios para el establecimiento de normas jurídicas internacionales que regularan el comercio internacional, las cuales fueron adoptadas por los países integrantes de la OMC.

En el ámbito comunitario se regula la marca comunitaria, la patente europea y los diseños europeos o modelos comunitarios, por medio de los cuales se despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid, y comprende la adhesión de España a dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, que en la actualidad integra 80 países, ya sea que formen parte del Arreglo, o del Protocolo o de los dos. Con el Sistema de Madrid se persigue la simplificación y unificación de una serie de trámites como serían el examen formal y la publicación, con objeto de obtener en cada uno de los países designados un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de una marca nacional. Diseño Internacional se enmarca en un sistema de Registro Internacional de Diseños para países que están integrados en el Arreglo de La Haya.

Igualmente la patente europea, que se tramita por la Oficina Europea de Patentes (OEP), en virtud del Convenio de la Patente Europea, permite obtener protección mediante una única solicitud de patente en todos los países miembros del Convenio y produce en cada uno de los países los mismos efectos que una patente nacional sometida a la legislación del país respectivo.

La normativa europea, como se reconoce por la propia autoridad comunitaria, se erige, entonces, como un sistema uniforme de salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual¹³, en concordancia con la libre circulación de mercancías y servicios y libre competencia, que procura a la uniformización de este tipo de derechos a escala europea¹⁴.

En este marco normativo, la legislación de más reconocimiento lo constituye la Convención sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE) de 1973 con sus diversas modificaciones, hasta la versión 15 de 2013, que facilita para los nacionales, el trámite de patente europea con vigencia en los países comunitarios, con el cual los nacionales españoles y comunitarios logran mejores niveles de competitividad¹⁵.

¹³ La Unión Europea frente a las dificultades en los Acuerdos multilaterales de propiedad intelectual, ha ido adaptando un conjunto de normas, que se constituye en capítulo propio en los acuerdos de última generación que viene suscribiendo, como es el de la Asociación con Chile. Vid. FERNANDEZ-LERGA, Carlos. *La propiedad intelectual, un activ estratégico en alza y en disputa*. En Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. www.nuevarevista.net/articulos/la-propiedad-intelectual-un-activo-estrategico-en-alza-y-en-disputa (consultado por última vez el 20 de diciembre de 2014)

¹⁴ UNIÓN EUROPEA, en http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_es.htm, consultada por última vez el 28 de diciembre de 2014.

¹⁵ Teniendo en cuenta la importancia de la Oficina Española de Patentes y Marcas - La OEPM- que ostenta, desde 1995, la condición de Administración de Búsqueda Internacional de Patentes en el marco

3. LA REFORMA QUE PRETENDE EL CÓDIGO MERCANTIL RESPECTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propuesta del Código Mercantil en general, responde en su estructura y redacción al código europeo de contratos¹⁶ cuyo objetivo es lograr una integración entre los derechos de cada país y el comunitario y evitar divergencias entre varios ordenamientos que entorpecen los mercados interiores.

El modelo implantado por el *Code de commerce* francés de 2000, de recodificación sistemática de la legislación especial, es el que sigue el Código español para integrar la vigente normativa dispersa, sin perjuicio de su revisión para actualizarla y completarla, como lo expresa la misma comisión redactora.

El nuevo código, se ha nutrido no solo del derecho español sino también de directrices de la CNUDMI¹⁷ y UNIDROIT¹⁸. Con lo cual, desde la “década de los años 1980 la Comunidad Europea (CE) vino desarrollando una activa labor en este campo, orientada de un lado, a establecer un grado de armonización entre las legislaciones de los Estados miembros que facilita la consecución de un mercado interior único y, de otro lado, a reconocer y regular derechos de propiedad industrial propiamente “comunitarios”.

En el proyecto, se regula conjuntamente con el derecho de la competencia la propiedad industrial. Las normas se insertan en el Libro Tercero, Título VI, De la Propiedad Industrial, que se expresa el ámbito de protección, el mantenimiento de normas diversas y, los principios generales para las diversas modalidades de la propiedad industrial, diferenciando la naturaleza de cada uno de los conceptos, pero con muy pocos artículos, lo que hace presumir que no se hizo una integración de las normas especiales existentes en la materia.

Si bien es una competencia exclusiva del Estado legislar sobre las relaciones mercantiles para asegurar en el entorno jurídico- privado la prevalencia de la unidad de mercado prevista en la carta constitucional para garantizar seguridad jurídica a todos los operadores económicos en materia mercantil, constituye un problema la ausencia de normas que no respondan a la realidad del tráfico mercantil, en el cual incide la regulación supra-estatal con disposiciones a seguir como son las derivadas de la OMC,

del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). De las diez administraciones existentes, es la única que realiza búsquedas internacionales en español. Recientemente, la OPM ha sido designada por la OMPI, para la Administración de Examen Preliminar Internacional de solicitudes de patentes presentadas según el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). Con esta designación, el solicitante de habla española podrá realizar en su lengua toda la tramitación internacional de una solicitud de patente ahorrando costes y trámites. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, en <http://www.oepm.es/es/index.html> www.ceddnet.org, consultada por última vez el 15 de septiembre de 2014.

¹⁶ Como sostiene el profesor José Luis de los Mozos, con relación al anteproyecto de código europeo de contratos de la academia de Pavía, “representa un esfuerzo por encontrar un medio de integración, mediante la ayuda de la legislación, entre los distintos Derechos europeos, concurriendo con otros intentos que se hallan animados por la misma finalidad (...)” Fuente: “Diario La Ley”, n° 5629, octubre 2002

¹⁷ Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, CNUDMI (o UNCITRAL, por su siglas en inglés United Nations Commission for the Unification of International).

¹⁸ Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado

que se siguen a través de las directivas europeas que acogen estos lineamientos, de las cuales hay algunos aspectos en el nuevo código mercantil, particularmente en las normas de patentes que involucran mecanismos de observancia.

En el Libro Tercero, Título VI, De la Propiedad Industrial, en el artículo 360- 1, se delimita el objeto de protección como bien inmaterial constituido por invenciones, diseños industriales, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales, signos distintivos de la actividad empresarial y denominaciones de origen, para los cuales se exige la obtención del respectivo título o la certificación de los otros medios reconocidos como la ley, como puede ser el registro de marcas o titular de un diseño industrial no registrado, un marca notoria y usuarios legítimos de las denominaciones de origen y titulares de rotulos de establecimiento.

En el mismo artículo 360, se establece en el numeral 5ª, que “las distintas modalidades de propiedad industrial se regirán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación a todas ellas de las normas comunes previstas en el presente título”, lo cual deja sentado de entrada que el nuevo código deja vigente la legislación especial interna. Lo cual se refrenda en el art. 360-12, las disposiciones normativas de cada modalidad de propiedad industrial en su legislación específica, deberá interpretarse de acuerdo con su función dentro del marco de economía de mercado reconocido en la Constitución.

A la luz, del art.360.4, los títulos de propiedad industrial, especialmente patentes¹⁹, pueden ser solicitados por personas física o jurídicas, incluyendo las entidades de derecho público, quienes pueden invocar el beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional ratificado por España, si le fuere de aplicación directa, en todo lo que le sea más favorable respecto de lo dispuesto en la normativa interna. Se reconoce la prioridad en el registro reconocido en Tratados internacionales en los que España es parte o en el Derecho de la Unión Europea, y la consecuente oponibilidad a terceros (360-6), que solo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro correspondiente a cada modalidad.

La exclusividad otorgada al titular de un derecho de propiedad industrial de prohibir a cualquier otro tercero que no cuente con su consentimiento para el uso y la explotación en el tráfico económico del bien inmaterial es parte de la normatividad reguladora en el art. 360-7. De esta limitación al derecho monopólico del titular, se acarrearán indemnizaciones por violación de ese derecho exclusivo al fabricar o introducir en el mercado el objeto protegido, por lo que responderán siempre de los daños y perjuicios resultantes por su actuación, quienes así obraren.

Se consagra de forma expresa, en el Libro Quinto: De los Contratos Mercantiles en particular, la consagración expresa, en el Capítulo 1, Sección 2ª. De la compra venta

¹⁹ Dichos derechos de titularidad se otorgan mediante un procedimiento por el organismo competente (en España la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante OEPM) y la protección que dispensan se extiende a todo el territorio nacional. A este respecto vid. VENTURA VENTURA, José Manuel. *La legislación sobre propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la STC 103/1999. Competencia autonómica en la materia y comparación con la propiedad intelectual*, en www.unirioja.es/dptos/dd/civil/STCregistro.html, (consultado por última vez el 5 de diciembre de 2014).

de bienes muebles y de bienes inmateriales y en el Capítulo V, del Contrato de cesión de bienes inmateriales, y en el Capítulo VI, Del contrato de licencia de bienes inmateriales. Debe expresarse en un contrato de cesión de bienes inmateriales, a la luz de lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 535-1 al 535-5, detallando el contenido material, las obligaciones del cedente y el cesionario y las responsabilidades frente a terceros, que le es aplicable a la cesión de derechos de propiedad industrial

En el capítulo VI, se tipifica el contrato de licencia de bienes inmateriales, a partir de los art. 536-1 al 536-8 estableciendo las obligaciones del licenciante y el licenciataria, exigiendo pacto para excluir de la totalidad de los productos y facultades de explotación para todo un determinado territorio, pues de lo contrario, a falta de pacto, surge la presunción de derecho que comprende la licencia todo el territorio y sin posibilidad para el licenciataria de cederla o de otorgar sublicencias. Se regula también la reparación de daños y perjuicios imputables a defectos inherentes al objeto de la licencia, por lo cual surge una solidaridad a cargo del licenciante y el licenciataria.

Entonces el proyecto de la nueva codificación mercantil apunta a que, si bien son pocas las normas, se pretendió integrar una legislación moderna, que engloba las diversas formas de protección que exige la realidad del mercado, pero de sus textos no se puede afirmar el logro de este objetivo, pues solo se puede concluir que hay algunos aspectos normativos que se pueden destacar.

3.1. Principales aspectos de la nueva propuesta del código mercantil

La propuesta de modificación debería superar la escasa regulación con que es tratada la propiedad industrial en el código de comercio de 1885, una institución al margen, propio de la época de la codificación, que la consideraba como parte de la competencia con regulación a cargo del derecho económico estatal, pero que 150 años después sigue siendo marginal en el código nacional, sin responder a las nuevas exigencias del derecho de patentes o de marcas, los de más auge en el mercado²⁰.

De acuerdo a lo analizado no se integra en un solo cuerpo la dispersión normativa de leyes especiales en propiedad industrial, que se esperaba contemplara la propuesta de reforma. Al modificar un sistema jurídico disperso, en uno unificado en materia de propiedad industrial, se favorecería los procesos de innovación empresarial, en ciencia y tecnología, para el trámite de solicitud de patentes, diseños industriales, marcas u otros signos distintivos, para las partes interesadas. Esto recaería favorablemente sobre todo a los inventores particulares y a las PYME, a quienes pueden interesar en inversiones para patentar y, en general, de invertir en investigación y desarrollo, pero no es así, deberán seguir consultando la legislación para su aplicación.

Una novedad de gran importancia, es la consagración de normas internacionales como es el agotamiento del derecho e indemnizaciones por violación al derecho exclusivo (art 360-8) y prever las limitaciones legales y responsabilidades frente a los

²⁰ Sobre el tema vid. LOBATO, Manuel, "Nuevos perfiles del derecho de marcas", Revista de Expertos en Propiedad Industrial, www.conecta-cedder.org/index.php, Revista de la res de expertos iberoamericanos en propiedad industrial. No. 01, segundo semestre 2007 (consulta por última vez el 23 de diciembre de 2014).

consumidores (art. 360-11) por daños que se puedan generar por los productos ofrecidos a partir de una patente.

En la Disposición Derogatoria Única de la propuesta de reforma, que deroga en forma expresa el Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, no se incluye ninguna ley de propiedad industrial, por lo que se puede deducir que siguen vigentes las leyes especiales expedidas sobre la materia.

Aunque no es materia exclusiva de la propiedad industrial si repercute en su esfera de protección consagrar norma expresa para las cláusulas de confidencialidad y exclusividad, que se comprenden en el art. 440-1 y ss, por lo cual se obliga a responder por los daños y perjuicios que ocasione a la otra parte la infracción de ese deber, salvo las excepciones de que la información haya llegado a ser del dominio público o corresponda a una exigencia de una norma jurídica o sea precisa para preservar algún derecho, particularmente en procesos judiciales o arbitrales o para el cumplimiento o ejecución del contrato. Norma que tiene en su espíritu prever posibles conflictos por la divulgación de información que se conozca o vaya a conocer durante las negociaciones o vigencia de un contrato, que bien puede ser de una licencia de uso o venta de una tecnología titular de un derecho de propiedad industrial. La norma exige delimitar con suficiente precisión su objeto.

4. CONCLUSIONES

El Código Mercantil que sustituirá al código de comercio de 1885, se ha ubicado en el libro Tercero, del Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial, pero las normas son escasas, por lo que sigue quedando fuera del código mercantil la mayoría de las normas de esta materia que seguirán regulando mayoritariamente por medio de leyes especiales que no están incluidas en el nuevo código, y no se supera lo dispuesto en el Código de Comercio vigente, dado que esta institución jurídica se venía tratando al margen del Código como un conjunto de normas vinculadas a la competencia y su regulación por el derecho económico estatal, lo cual permanece.

La integración normativa no se evidencia, aunque al leer los objetivos fijados en la exposición de motivos, de integrar, armonizar y modernizar la dispersa legislación especial existente en materia de propiedad industrial, pasados más de 125 años desde la expedición del Código de Comercio vigente, no se recoge en el nuevo código todos los aspectos que demanda la solicitud, reconocimiento y transferencia de bienes de propiedad industrial. Pero, el nuevo Código Mercantil sí responde a una estructura de unificación, al integrar en un solo cuerpo normativo, normas dispersas, normas especiales o aspectos sobre los cuales no existía regulación para responder a la realidad jurídica del siglo XXI.

La integración normativa que se hace en materia de patentes, contratos de venta de intangibles, licencias y cesión de derechos de propiedad industrial, responde a los cambios que en todos los aspectos económicos, sociales y políticos se han derivado de la globalización e internacionalización de la economía, con una dinámica que se ha

impuesto, no solo a España sino a los países del resto del mundo, y se deduce que pretende ser un código más garantista de la seguridad jurídica frente a las demandas del mercado en transacciones de bienes inmateriales para ser más competitivos.

Como se expresa en la presentación del proyecto de reforma por la misma comisión de redacción de la propuesta es aconsejable mantener las normas sobre las diferentes modalidades de propiedad industrial de las leyes especiales que la regula, pero sin perjuicio que se integren en el libro III del nuevo Código Mercantil más preceptos generales comunes a todas ellas, para completar así las carencias del anterior Código de Comercio, e insertar en la legislación básica mercantil unos principios comunes a instituciones que son indispensables en la regulación del tráfico económico y del mercado, dentro del modelo económico reconocido en la Constitución.

Finalmente, la propuesta del anteproyecto para ser aprobada, debe agotar otras etapas consultivas entre los diferentes órganos como son: el Consejo de Estado, Poder Judicial, Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para ellos analizar su pertinencia. Posteriormente se remite al Parlamento para su trámite y ser promulgado como Ley.